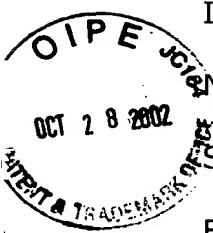


AF/3764

66775-002-7



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

Norbert EGGER

Serial No.: 09/818,999

Filed: March 28, 2001

APPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING)
OF PERSONS)

) PATENT
)
) GROUP: 3764
)
) EXAMINER: Tam NGUYEN
)
)

#9
ARNERS
11/6/02

SUBMISSION OF DECISION OF EUROPEAN
PATENT OFFICE BOARD OF APPEALS

Honorable Director for Patents
Washington, D.C. 20231

Washington, D.C.
October 28, 2002

RECEIVED
OCT 30 2002
TC 3700 MAIL ROOM

Sir:

The examiner should note that the applicants' corresponding European application was rejected on the basis of certain prior art patents including U.S. Patent No. 5,133,339 to Whalen et al. An appeal was filed, an a Decision was rendered on July 19, 2002. A copy of the Decision and English translation are attached. The Board of Appeals determined that independent claim 1 (reproduced in the Decision) is original and inventive (patentable).

Respectfully submitted,

DYKEMA GOSSETT PLLC

By:

Richard H. Tushin
Registration No. 27,297
Franklin Square, Third Floor West
1300 I Street N.W.
Washington, DC 20005-3353
(202) 906-8680



☐ EPA / EPO / OEB
D - 80298 München
☎ +49 89 / 2399 - 0
Tx 523 656 epmu d
Fax +49 89 / 2399 - 4465

→ Dr. Erle
Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

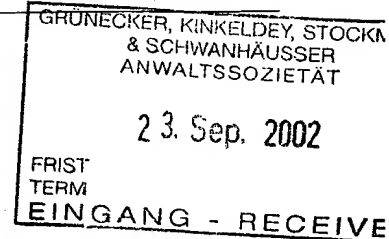
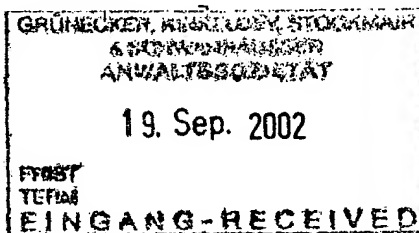
Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aufenanger, Martin
Patentanwälte
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair &
Schwanhäusser
Anwaltssozietät
Maximilianstrasse 58
80538 München
ALLEMAGNE



Datum/Date
18. 09. 02

Zeichen/Ref./Réf.
EP20548

Anmeldung Nr./Application No./Demande n°./Patent Nr./Patent No./Brevet n°
98890273.0-2310/

Anmelder/Applicant/Demandeur//Patentinhaber/Proprietor/Titulaire
Egger, Norbert, Dr.

Beschwerdeaktenzeichen - Kammer

T0202/01-322

In der Anlage erhalten Sie eine Kopie der Entscheidung vom

19.07.02

Die Geschäftsstelle: V. Commare

Tel.: (089) 2399 - 3221

RECEIVED
OCT 30 2002
TC 3700 MAIL ROOM



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0202/01 - 3.2.2

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2
vom 19. Juli 2002

Beschwerdeführer: Egger, Norbert, Dr.
Eschenbachgasse 4a
A-5020 Salzburg (AT)

Vertreter: Aufenanger, Martin
Patentanwälte
Grünecker, Kinkeldey,
Stockmair & Schwanhäusser
Anwaltssozietät
Maximilianstraße 58
D-80538 München (DE)

RECEIVED
OCT 30 2002
TC 3700 MAIL ROOM

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 14. Februar 2001 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 98 890 273.0 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. D. Weiß
Mitglieder: D. Valle
U. J. Tronser

U BERLIN 5R

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentanmelderin) legte gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die Patentanmeldung zurückzuweisen, Beschwerde ein.
- II. Die Entscheidung war damit begründet worden, daß der beanspruchte Gegenstand gegenüber der kombinierten Lehre der Druckschriften

D1: US-A-5 133 339 und

D2: FR-A-2 102 886

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte.

Der Recherchenbericht erwähnt ferner die Druckschrift:

D3: FR-A-2 660 548.

- III. Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 19. Juli 2002 eine mündliche Verhandlung gehalten, in der die Beschwerdeführerin schließlich beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 8 (Anlage B1), eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 25. Juni 2001 und
- Beschreibung, Seiten 1 bis 6, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 19. Juli 2002,
- Zeichnungen wie ursprünglich eingereicht.

IV. Der unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Vorrichtung zur körperlichen Ertüchtigung von Personen, mit einer mit den Beinen zu betätigenden Arbeitseinrichtung (2), die von einem luftdichten Gehäuse (1) umschlossen ist, das eine Öffnung (9) aufweist, die zum dichten Umschließen der Person im Bereich ihrer Taille ausgebildet ist, und die eine Einrichtung (7) zur Erzeugung eines Differenzdrucks in dem Gehäuse (1) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß in der Vorrichtung ein Sitz (6) zur Abstützung der Person vorgesehen ist und daß die Arbeitseinrichtung (2) im Sitzen betätigbar ist."

V. Die Beschwerdeführerin trug folgende Argumente vor:

Druckschrift D1 enthalte den nächstliegenden Stand der Technik, dem der Oberbegriff des Anspruchs 1 entspricht. Die Aufgabe der Erfindung sei darin zu sehen, einen verbesserten Fettabbau zu erreichen. Dies werde dadurch erreicht, daß die durch die Arbeitseinrichtung (beispielweise ein Zimmerfahrrad) erzeugte Körperbelastung und die durch Differenzdruck erzeugte oberflächliche Durchblutung des Körpers genau aufeinander abstimmbar seien. Damit könne das durch den Differenzdruck mobilisierte Unterhautfettgewebe mittels des durch die Körperbelastung stimulierten Kreislaufs abtransportiert und abgebaut werden; siehe EP-A-906 774, Absatz 7. Das unterscheidende Merkmal, daß die Arbeitseinrichtung einen Sitz aufweist, schalte die Wirkung der Schwerkraft auf die Beinarbeit aus und ermögliche somit eine von äußeren Einflüssen freie Einstellung der Körperbelastung.

Im Gegensatz dazu, sei die Druckschrift D1 auf die Simulierung und Variation der Schwerkraftwirkung gerichtet, weshalb die Einrichtung nach Druckschrift D1 grundsätzlich im Stehen und Gehen oder mit aufgesetzter

Fußsohle zu benutzen sei. Dies treffe auch auf die Ausführungsform nach Zeichnung 7 zu. Der Vorschlag, die Lehre von Druckschrift D1 durch einen Sitz zu ergänzen, stelle eine unzulässige rückschauende Betrachtungsweise dar.

Druckschriften D2 und D3 seien nicht auf den Fettabbau durch Differenzdruck gerichtet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Änderungen

Anspruch 1 enthält nunmehr das einschränkende Merkmal, daß die Vorrichtung einen Sitz aufweist. Ein solcher Sitz ist wörtlich ursprünglich zwar nur im Zusammenhang mit der besonderen Ausführungsform eines Zimmerfahrrads offenbart (siehe EP-A-906 774, Spalte 3, Zeilen 27 und 28), wogegen als bevorzugte Arbeitseinrichtungen neben dem Zimmerfahrrad auch die Laufrolle und der Stepper genannt sind (siehe ebda. Spalte 2, letzter Absatz), also auch zwei Arbeitseinrichtungen, die üblicherweise im Stehen betrieben werden. Die Tatsache jedoch, daß in den Figuren ausschließlich mit Sitzen ausgestattete Arbeitseinrichtungen dargestellt sind, darunter auch der üblicherweise im Stehen betriebene Stepper, läßt erkennen, daß ursprünglich dem sitzenden Betrieb der Arbeitsgeräte eine besondere Bedeutung zugemessen wurde. Die weiteren Änderungen in den Unteransprüchen und in der Beschreibung dienen grundsätzlich zur Anpassung an den neuen Anspruch 1.

Die Änderungen erfüllen somit die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

3. Neuheit und erfinderische Tätigkeit

- 3.1 Der nächstliegende Stand der Technik ist in Druckschrift D1 enthalten, weil Druckschrift D1 das einzige Dokument ist, das - wie die Erfindung - einen Differenzdruck auf Teile des Körpers anwendet.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der aus der Druckschrift D1 bekannten Vorrichtung durch die Merkmale in seinem kennzeichnenden Teil, nämlich dadurch, daß in der Vorrichtung ein Sitz zur Abstützung der Person vorgesehen ist und daß die Arbeitseinrichtung im Sitzen betätigbar ist.

Dementsprechend ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu.

- 3.2 Von Druckschrift D1 ausgehend besteht die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe darin, das Unterhautfettgewebe, das sich insbesondere bei Frauen unterhalb der Taille - also hauptsächlich an den Hüften und Beinen - bildet, schnell und wirksam abzubauen. Um den Fettanteil im Körper dauerhaft zu reduzieren, ist es notwendig, erstens die Fettreserven in den Fettpolstern zu mobilisieren und sie zweitens abzutransportieren, so daß sie durch den Blutkreislauf allen Zellen des Körpers zur Verfügung gestellt werden können. Die Erzeugung eines Differenzdrucks unter der Taille, insbesondere ein Unterdruck, steigert die Durchblutung des Unterhautfettgewebes und fördert somit die Mobilisierung der Fettpartikel. Die Betätigung einer Arbeitseinrichtung, wie eines Zimmerfahrrads, steigert die Blutkreislaufgeschwindigkeit und fordert somit sowohl die Verteilung der Fettpartikeln im Körper als auch deren Abbau, um den wegen der Belastung gesteigerten Energieverbrauch zu begleichen. Dabei ist es entscheidend, um ein optimales Ergebnis zu erreichen, den Differenzdruck und die

Belastung aufeinander genau abzustimmen und der Kondition und dem Körpergewicht des Benutzers genau anzupassen.

Dadurch, daß die Arbeitseinrichtung mit einem Sitz ausgestattet ist, wird erstens erreicht, daß der Einfluß des Differenzdrucks nicht durch die Schwerkraft beeinflußt wird, so daß die Belastung der Trainingsperson ausreichend niedrig gehalten werden kann, was vor allem bei schwer übergewichtigen Benutzern wichtig ist. Letztendlich ermöglicht die von der Erfindung vorgeschlagene Maßnahme eine optimale Abstimmung von Differenzdruck und Belastung auf die einzelnen Benutzer.

Sowohl die von der Erfindung gestellte objektive Aufgabe als auch die entsprechende Lösung ist Druckschrift D1 völlig fremd, da sie ausschließlich auf die Erzeugung einer Schwerkraftwirkung durch Differenzdruck gerichtet ist, was die Verwendung von im Sitzen betriebenen Trainingsgeräten ausschließt.

Auch die Einbeziehung von Druckschriften D2 und D3 führt nicht in naheliegender Weise zur beanspruchten Erfindung. Druckschrift D2 zielt auf den Fettabbau durch die Zusammenwirkung von Wärme und Belastung (bei Betätigung eines Zimmerfahrrads) ab, wobei der Körper unterhalb der Taille in einem Kasten erhöhten Temperaturen ausgesetzt wird. Druckschrift D3 zielt auf die Anregung der Sauerstoffaufnahme bei Betätigung eines Zimmerfahrrads in einem unter Unterdruck stehenden Raum ab.

Dementsprechend beruht der Gegenstand von Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.


4. Da auch die abhängigen Ansprüche und die übrigen Unterlagen die Erfordernisse des EPÜ erfüllen, war wie geschehen zu entscheiden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung vom 14. Februar 2001 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
 - Patentansprüche 1 bis 8, eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 25. Juni 2001 und
 - Beschreibung, Seiten 1 bis 6, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 19. Juli 2002,
 - Zeichnungen wie ursprünglich eingereicht.


Der Geschäftsstellenbeamte:


V. Commare

Der Vorsitzende:


W. D. Weiß



 2074.D

10/8/2002



European
Patent Office

Board of Appeals

Aufenanger, Martin
Patent Attorneys
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair &
Schwanhäuser
Law Office
Maximilianstr. 58
80538 Munich
Germany

[Law office stamp]
September 19, 2002
Received

[Law office stamp]
September 23, 2002
Received

Date: September 18, 2002

Ref.:
EP 20548

Application No.
98890273.0-2310/

Applicant
Egger, Norbert, Dr.

File number - Board of Appeal T0202/01-322

The attachment includes a copy of the decision of July 19, 2002

Registry: [signed]
 V. Commare

Tel.: (089) 2399-3221

Registered mail

EPO Form 3032 10/15/01

RECEIVED
OCT 30 2002
TC 3700 MAIL ROOM



European
Patent Office

Board of Appeals

File number: T 0202/01-3.2.2

Decision
of the Technical Board of Appeal 3.2.2
of July 19, 2002

Appellant: Egger, Norbert, Dr.
Eschenbachgasse 4a
A-5020 Salzburg (Austria)

Representative: Aufenanger, Martin
Patent Attorneys
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair &
Schwanhäuser
Law Office
Maximilianstr. 58
80538 Munich
Germany

RECEIVED
OCT 30 2002
10 3700 MAIL ROOM

Challenged decision: Decision of the Department of Examination of the European Patent Office, which was mailed on February 14, 2001, and with which the European patent application No. 98 890 273.0 was rejected based on Articles 97 (1) EPÜ.

Composition of board:

Chairman: W. D. Weiss
Members: D. Valle
U. J. Tronser



Facts and Requests

- I. The appellant (patent applicant) lodges an appeal against the decision of the Department of Examination to reject the patent application.
- II. The decision was based on the fact that the claimed object was not based on an inventive activity in reference to the combined theory of the following cited publications:

D1: US-A-5 133 339 and

D2: FR-A-2 102 886

The search report mentioned further the cited publication:

D3: FR-A-2 660 548

- III. On July 19, 2002, verbal negotiations were conducted on request by the appellant in which the appellant requested, in the end, to repeal the challenged decision and to grant a patent with the following documents:

- Patent claims 1 through 8 (attachment B1), submitted on June 25, 2001, together with the rationale for the appeal.
- Description, pages 1 through 6, submitted during the verbal negotiations on July 19, 2002.
- Drawings were submitted in the original.

RECEIVED
OCT 30 2002
TC 3100 MAIL ROOM

IV. The independent claim 1 is stated as follows:

“Apparatus for physical training of persons comprising a workout device (2) to be operated with the legs whereby said workout device (2) is enclosed by an airtight housing (1), which is provided with an opening (9) that is designed to tightly enshroud a person in the area of the waist, and which is provided further with a device (7) to produce a differential pressure in said housing (1), characterized in that a seat (6) is provided in said apparatus to support the person and whereby said workout device (2) may be operated in a sitting position.”

V. The appellant presented the following arguments:

The cited publication D1 contains the closest state-of-the-art that corresponds to the introductory clause of claim 1. The object of the invention is to achieve an improved manner of lipocatabolism (breakdown of adipose cells). This is to be achieved in that the physical load produced by the workout device (e.g. a stationary bicycle) and the blood flow to the skin produced by differential pressure can be accurately adjusted to one another. Thus, the subcutaneous fatty tissue (PNA) mobilized by differential pressure can be transported away and broken down by means of the [blood] circulation stimulated by the physical load; see EP-A906 774, paragraph 7. The differentiating characteristic, wherein the workout device is provided with a seat, would eliminate the effect of gravity on the leg workout and would make possible thereby a free adjustment of physical load without outside influences.

In contrast thereto, the referenced publication D1 points to simulation and variation of gravity effect and for this reason, the device in the referenced

publication D1 may be operated while standing and while walking by making contact with the sole of the foot. This applies also to the embodiment in FIG. 7. The proposal to augment the theory in the cited publication D1 with a seat represents an inadmissible, retrospective contemplation.

The cited references D2 and D3 do not point to lipocatabolism through differential pressure.

Rationale for the decision

1. The appeal is admissible.

2. *Amendments*

Claim 1 contains now the limiting characteristic in that the apparatus is provided with a seat. Such a seat is originally disclosed by this word only in conjunction with the particular embodiment of a stationary bicycle (see EP-A-906 774, column 3, line 27 and 28) wherein there is also disclosed a treadmill and a stepper as a preferred workout device, apart from the stationary bicycle. This makes therefore two workout devices that are traditionally operated while standing. However, the fact that only workout devices without seats are illustrated, including the stepper used while standing, makes it apparent that originally there was special importance attached in the operation of a workout device while sitting. The additional amendments in the minor claims and the description serve to conform to the new claim 1.

The amendments fulfill hereby the requirements of Article 123 (2) EPÜ.

3. *Originality and inventive activity*

- 3.1 The closest state-of-the-art is contained in the cited publication D1 since this publication is the only document wherein differential pressure is applied to parts of the body – as it is in the [present] invention.

The object of claim 1 differs from the apparatus disclosed in the cited publication D1 by characteristics in the characterizing part, namely in that a seat is provided on the apparatus to support the person and that the workout device can be operated while sitting.

Hence, the object of claim 1 is original.

- 3.2 Based on the cited publication D1, the basic object of the invention is to rapidly and effectively break down the subcutaneous fatty tissue that builds up below the waist, especially in women, which means mainly on the hips and legs. To permanently reduce the proportion of fat in the body, it is necessary firstly to mobilize the fat reserves in the subcutaneous fat buildup and, secondly, to transport them so that these fat reserves can be made available to all cells in the body via the blood circulation. The creation of a differential pressure below the waist, particularly a pressure below the atmospheric pressure, increases the blood flow in the subcutaneous fatty tissue and promotes thereby mobilization of fatty particles. The operation of a workout device, such as a stationary bicycle, increases the speed of blood flow and promotes thereby the distribution of fatty particles in the body as well as their breakdown to compensate for the increased

energy consumption due to the physical load. It is crucial for achieving optimum results to accurately adjust the differential pressure and the physical load to one another, and to make them conform to the physical condition and body weight of the operator in an accurate manner.

Since the workout device is equipped with a seat, it is primarily achieved that the influence of the differential pressure is not effected by gravity so that the physical load on the user is kept sufficiently low, which is of importance, above all, for extremely overweight users. Finally, measures proposed in the invention make possible optimum adjustment of differential pressure and physical load onto the individual user.

The object cited in the invention as well as the corresponding solution is completely foreign in the cited publication D1 since it only points to creation of a gravity effect through differential pressure, which excludes the use of exercise apparatuses operated while sitting.

Even the inclusion of the cited publication D2 and D3 does not lead in any obvious way to the claimed invention. The cited publication D2 targets lipocatabolism through cooperation of heat and physical load (in the operation of a stationary bicycle) whereby the body, which is enclosed by a box below the waist, is exposed to increased temperatures. The cited publication D3 targets stimulation of oxygen intake during operation of a stationary bicycle in a chamber having a pressure that is below the atmospheric pressure.

Hence, the object in claim 1 is based on an inventive activity.

4. The decision was made as stated since the dependent claims and the rest of the documents also fulfill the requirements of EPÜ.

Decision formula

For these reasons, the following is decided:

1. The decision of February 14, 2001, is repealed.
2. The case is returned to the office of first instance with the order to grant a patent with the following documents:
 - Patent claims 1 through 8, submitted with the rationale for appeal, dated June 25, 2002.
 - Description, pages 1 through 6, submitted during the verbal negotiations on July 19, 2002.
 - Drawings submitted in the original.

Registry official:

[signed]

V. Commare

The Chairman:

[signed]

W. D. Weiss

[Seal of the Board of Appeal of the European Patent Office]